

문 의	특허심판원 심판정책과	과 장 임영희 사무관 최영희	042-481-5879 042-481-8444
 2019년 10월 21일(월) 배포(09:00) 즉시 보도해 주시기 바랍니다.			

기술탈취로 등록된 특허, 무효심판 청구하세요!

- 특허심판원, 진정한 권리자 보호에 앞장서 -

- 타인이 발명한 기술을 탈취해서 자신의 이름으로 출원·등록된 특허에 대해 특허법 제33조 제1항 본문에 근거하여 무권리자의 특허출원이라는 이유로 무효심판¹⁾을 통해 구제받을 수 있다.
- 특허심판원(원장 박성준)은 2010년 이후 무권리자의 특허출원이라는 이유로 청구된 무효심판 96건*의 분석 결과를 발표했다.
 - * 심판이 종료된 사건에 한하며, 진행 중이거나 심결각하·취하 등 본안판단이 없는 사건 제외
 - 청구인은 중소기업(52건), 개인(32건), 외국법인(3건), 대기업(2건) 순이고 피청구인(특허권자)은 중소기업(60건), 개인(28건), 대기업(3건) 순으로, 당사자가 개인 또는 중소기업인 사건이 대부분이었다.
 - 분쟁별로 살펴보면 개인 또는 중소기업 간의 분쟁이 대부분이었고, 기술 분야는 전기전자(29건), 기계(27건), 공통복합(22건), 화학(18건) 순으로 분쟁이 많이 발생하는 것으로 조사됐다.

1) 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

- 주요 쟁점은 무권리자가 진정한 권리자의 발명(이하 ‘모인대상발명’이라 함)을 완전히 동일하게 출원하지 않고 어느 정도 개량 또는 변형하여 특허 받았을 때, **모인대상발명과 특허발명의 동일성 여부***이다.

* 모인대상발명과 특허발명이 동일하지 않으면 무효되지 않음

- 기존에는 동일성 판단 기준을 엄격하게 적용했으나, 최근에는 무권리자가 모인대상발명의 구성을 일부 변경하여 상이하게 됐다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도에 지나지 아니하면 그 특허발명은 무효라는 판단기준²⁾을 적용하고 있다.
- 특허심판원은 위 판단기준을 적극 활용하여 기술탈취 사건에서 진정한 권리자를 보호하기 위해 앞장서고 있다.
- 무권리자의 특허출원 관련 무효심판 96건의 결과를 살펴보면, 66건(69%)이 기각됐고, 30건(31%)이 인용되어 무효로 판단됐다.

- 이 중 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 소 제기된 사건은 22건(23%)이고, 이 중 3건(14%)만 특허법원에서 심결취소*된 것으로 조사됐다. 이는 특허 무효심판 전체의 심결취소율인 27%('14~'18년 5년 평균)에 비해 절반 수준으로, 특허심판원의 판단이 법원에서 높은 비율로 지지받고 있는 것으로 풀이된다.

* 특허심판원에서 기각하였으나, 특허법원에서 심결취소(무효)

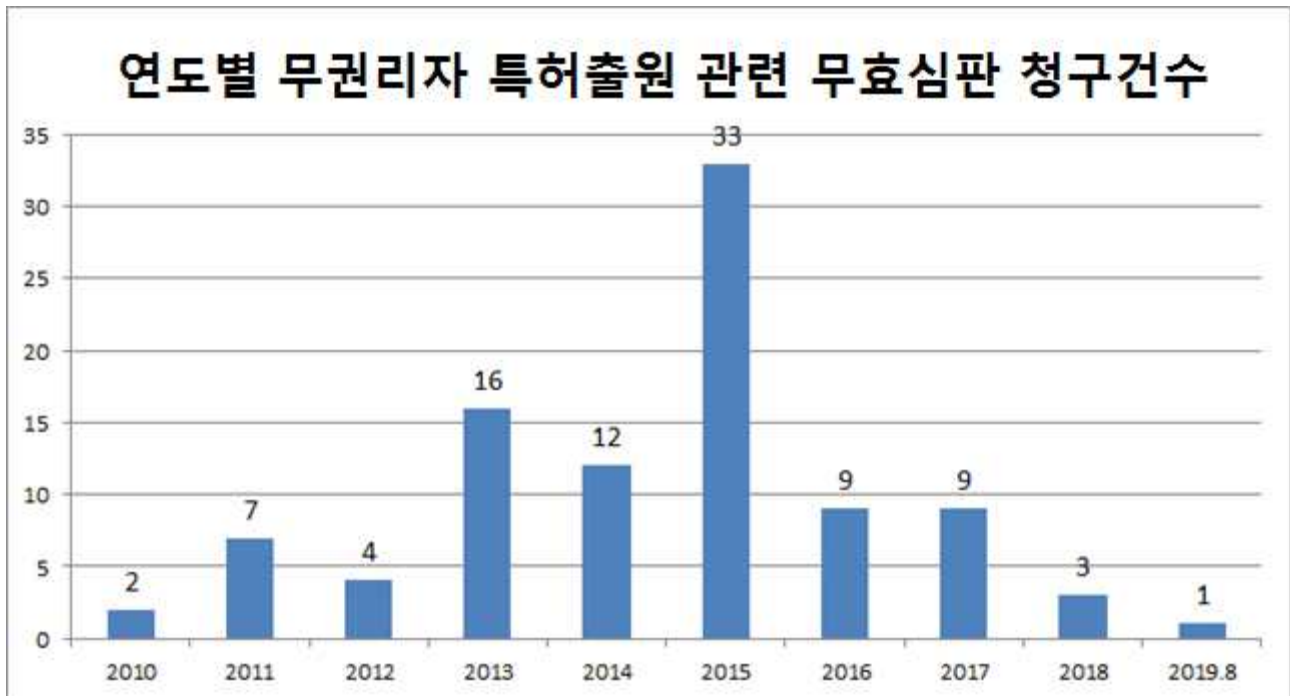
- 박성준 특허심판원장은 “기술탈취로 등록된 특허에서 정당한 권리자를 구제하기 위해서는 관련 무효심판의 정확한 판단이 중요하므로, 심판편람에 최근 판단기준을 추가하는 등 정당한 권리자 보호를 위해 앞장서겠다.”고 말했다.

붙임: 무권리자 특허출원 관련 무효심판 현황 분석 그래프

2) 2009후2463판결, 2011년 선고

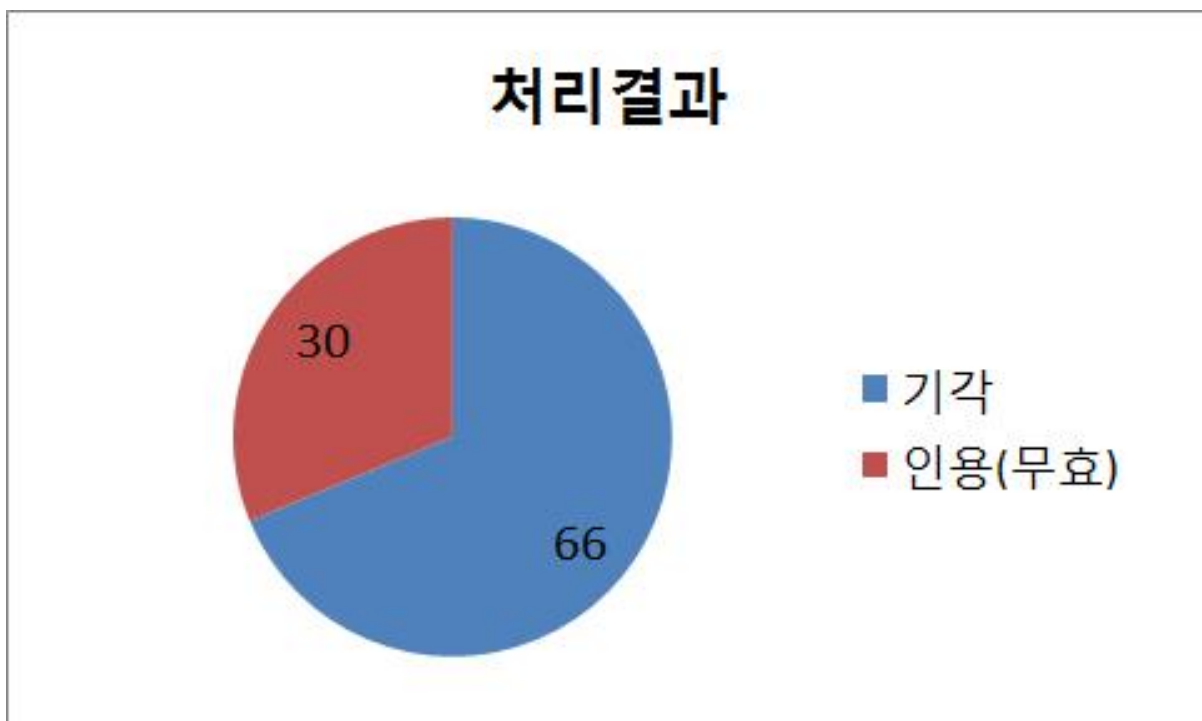
[붙임] 무권리자 특허출원 관련 무효심판 현황 분석 그래프

1. 연도별 무권리자 특허출원 관련 무효심판 청구건수

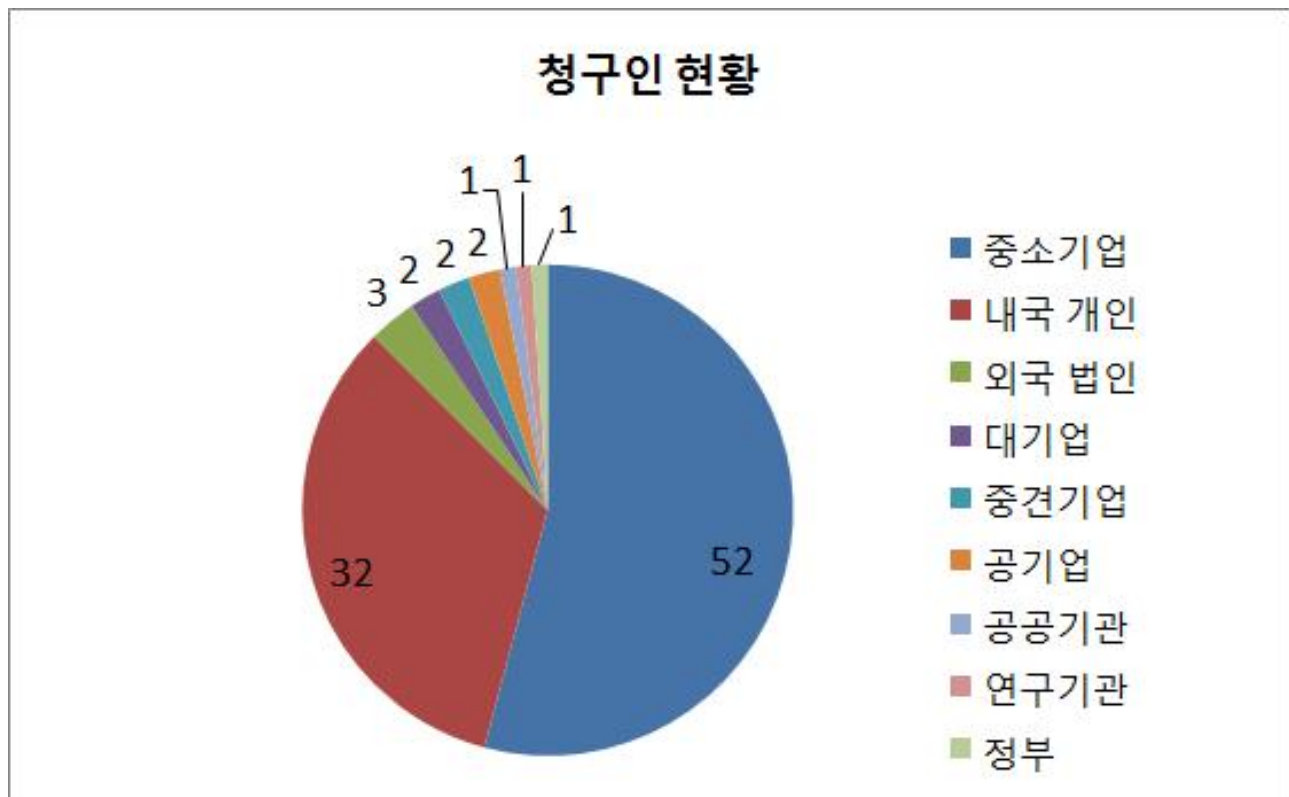


* 심판이 종료된 사건에 한하며, 진행 중이거나 심결각하·취하 등 본안판단이 없는 사건은 제외

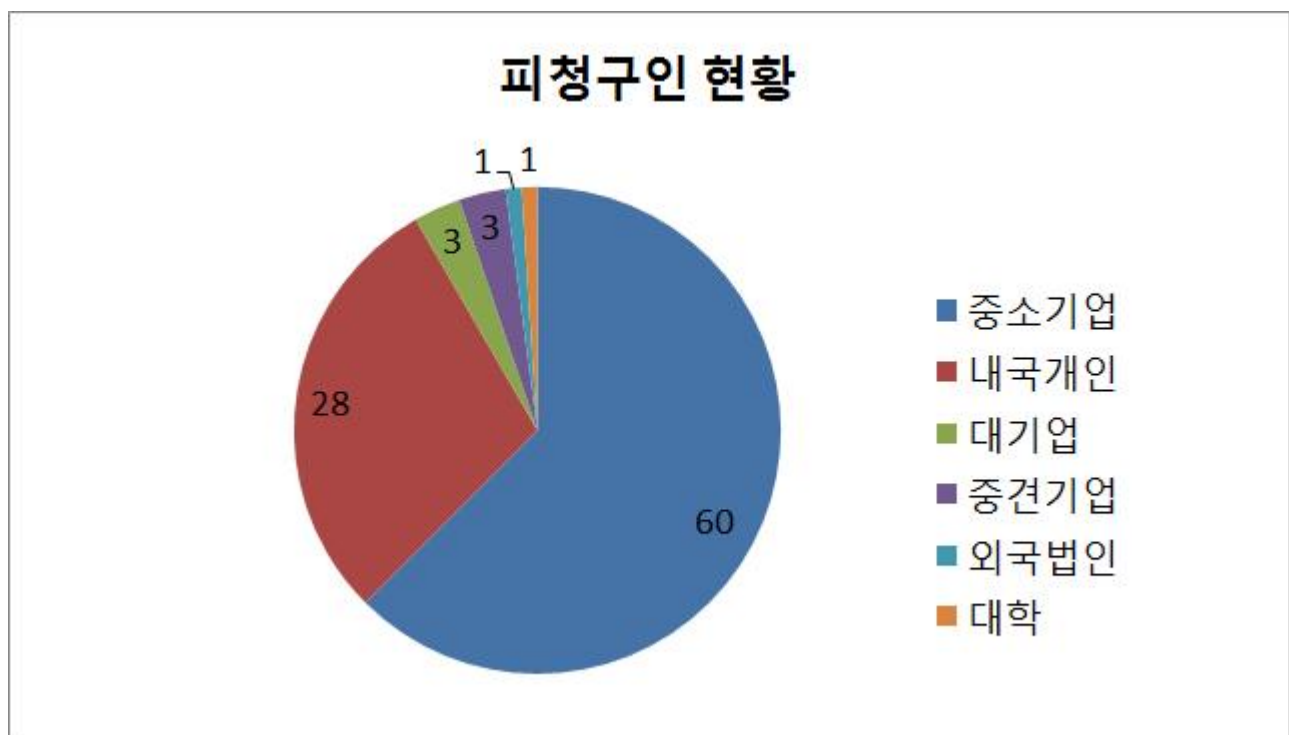
2. 처리결과



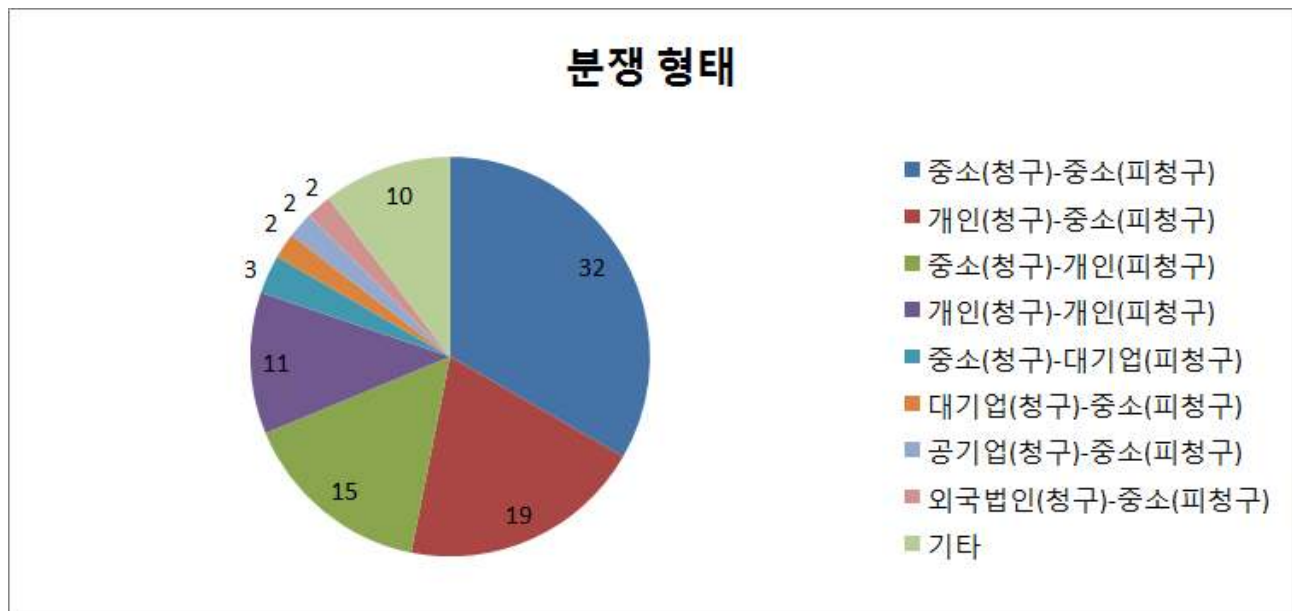
3. 청구인 현황



4. 피청구인(특허권자) 현황



5. 분쟁 형태



* 기타 : 중견(청구)-중견(피청구), 중견(청구)-중소(피청구), 중소기업(청구)-중견(피청구), 중소기업(청구)-외국법인(피청구), 공공기관(청구)-중소(피청구), 연구기관(청구)-중소(피청구), 정부(청구)-개인(피청구), 개인(청구)-중견(피청구), 개인(청구)-대학(피청구), 외국법인(청구)-내국개인(피청구) 각 1건씩 10건

6. 기술분야 현황

